

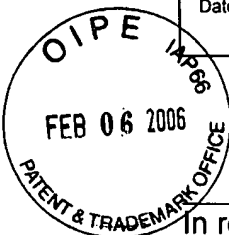
I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: February 2, 2006

Signature:

*A. L. Hamm*  
(Amy L. Hamm)

Docket No.: 11885-00072-US  
(PATENT)



**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re Patent Application of:  
Markus Schafheutle et al.

Application No.: 10/560302

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Filed: December 12, 2005

Art Unit: Not Yet Assigned

For: SELF-CROSSLINKING AQUEOUS  
POLYURETHANE DISPERSIONS

Examiner: Not Yet Assigned

**COMMUNICATION**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed is a copy of the International Preliminary Examination Report for the corresponding International Application. The English translation will be provided as soon as it is received from the WIPO.

Respectfully submitted,

By

*Richard M. Beck*

Richard M. Beck

Registration No.: 22,580  
CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP  
1007 North Orange Street  
P.O. Box 2207  
Wilmington, Delaware 19899  
(302) 658-9141  
(302) 658-5614 (Fax)  
Attorney for Applicant

DIE. 31. JAN. 2006 15:58

inpat / Dr. H. Deckers

FAX Nr. : 49 6132 899620

P. 002  
PCT/EP2004/005992

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

EINGANG

03. JAN 2006

NOTIFICATION CONCERNING  
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL  
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION  
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

DECKERS, Hellmuth, Alexander  
Bahnhofstrasse 26 A  
55218 Ingelheim  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year)  
29 December 2005 (29.12.2005)

Applicant's or agent's file reference  
03/045 VAT

IMPORTANT NOTICE

International application No.  
PCT/EP2004/005992

International filing date (day/month/year)  
03 June 2004 (03.06.2004)

Priority date (day/month/year)  
13 June 2003 (13.06.2003)

Applicant  
CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

cc: CB/IPD 06. JAN. 2006 / wi  
MMT = 27.87

bitte wu mit Anhang

EP - 0 844 261 A1

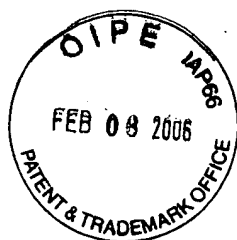
The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Yolaine Cussac

Facsimile No. +41 22 740 14 35

Facsimile No. +41 22 338 70 80



# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 03/045 VAT	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/005992	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 03 June 2004 (03.06.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 13 June 2003 (13.06.2003)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 7 C08G 18/83, 18/28, 18/66, C09D 175/06			
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- |                                     |              |   |
|-------------------------------------|--------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. I    | Basis of the report   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. II   | Priority  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. III  | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. IV   | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Box No. V    | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VI   | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VII  | Certain defects in the international application  |
| <input type="checkbox"/>            | Box No. VIII | Certain observations on the international application   |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. +41 22 740 14 35	Date of issuance of this report 13 December 2005 (13.12.2005)  Authorized officer <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Yolaine Cussac</p> Telephone No. +41 22 338 70 80
---	---

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

REC'D 09 AUG 2004

PCT  
WIPO

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220WEITERES VORGEHEN  
siehe Punkt 2 untenInternationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/005992Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
03.06.2004Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
13.06.2003Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C08G18/83, C08G18/28, C08G18/66, C09D175/06

Anmelder

SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



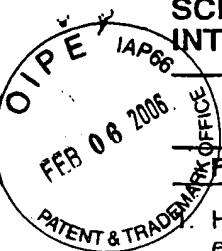
Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

West, N

Tel. +49 89 2399-7582



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/005992**Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids**

Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

- ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).

2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der Internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:

**a. Art des Materials**

- ☐ Sequenzprotokoll  
☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll

**b. Form des Materials**

- ☐ in schriftlicher Form  
☐ in computerlesbarer Form

**c. Zeitpunkt der Einreichung**

- ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten  
☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht  
☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht

3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.

**4. Zusätzliche Bemerkungen:**

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/005992**Feld Nr. II Priorität**1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Gewerbliche Anwendbarkeit

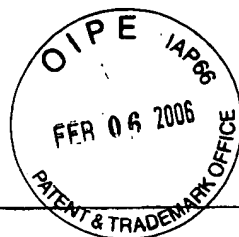
Ja: Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHIED  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**



Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/005992

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:

**D1:** EP-A-0 844 261 (BASF AG) 27. Mai 1998 (1998-05-27)

**Zu Punkt II**

**Priorität**

1. Es ist gegenwärtig unklar ob die Prioritätsunterlagen bereits eingereicht wurden. Sollte dies noch nicht geschehen sein, wird die Anmelderin gebeten dies nachzuholen unter Beachtung der entsprechenden Fristen.

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Dokument **D1** offenbart in seinem Beispiel "Dispersion 1a" folgende Zusammensetzung: einem Polyester als Diol mit einer Molmasse von 1000 (Komponente B), MHAA (Komponente F), DMPA (Komponente D), 1,4-Butandiol (Komponente E), IDPI (Komponente A), Diethylentriamin (Komponente G) und Adipinsäurehydrazid (Komponente I2).

Aufgrund dessen ist der in den Ansprüchen 1-10 beanspruchte Gegenstand nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

2. Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick eine evtl. unzulässige Erweiterung zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen.

Gegebenenfalls können diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen.